
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0187-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de marca “CHILLAX, SPORTS BAR & LOUNGE (DISEÑO)”

GRUPO CHILLAX S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-1751)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

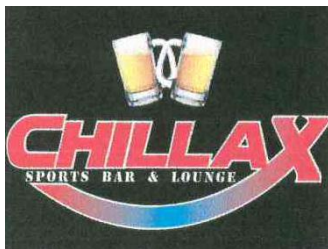
VOTO 0499-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José David Vargas Ramírez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1370-220, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa GRUPO CHILLAX S.A., cédula jurídica 3-101-712955, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, San Rafael, La Suiza, Residencial Cozumel, casa 13-E, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:05:37 horas del 7 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2017 por la Licda. Rebeca Esquivel Garita, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad 4-0170-0374, en su condición de apoderada especial del señor Jose Mauricio Rojas Rodríguez, comerciante, vecino de Heredia, cédula de identidad 4-0170-026, solicitó en registro de la marca de servicios:



en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de restauración (alimentación); y bar*”.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 58, 59 y 60 de los días 22, 23 y 24 del mes de marzo de 2017 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de abril de 2017 el señor Diego Valverde Murillo, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GRUPO CHILLAX S.A, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Por medio del auto de prevención dictado a las 14:48:23 horas del 27 de julio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a dar traslado a la oposición incoada por el representante de la compañía GRUPO CHILLAX S.A., al gestionante de la marca indicada para que dentro del plazo de dos meses contados a partir de su debida notificación proceda a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho.

CUARTO. Que mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2017, la representante del señor Jorge Mauricio Rojas Rodríguez, contestan la audiencia conferida y presentan sus alegatos y pruebas a efectos de acreditar ejercer un mejor derecho sobre el signo objetado.

QUINTO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:05:37 horas del 7 de marzo de 2018, dispuso: “... *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por DIEGO VALVERDE MURILLO en su condición de apoderado de GRUPO CHILLAX S.A., contra la*



solicitud de inscripción de la marca presentada por REBECA ESQUIVEL GARITA en representación de JORGE MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ, la cual en este acto se acoge.”

SEXTO. Inconforme con la resolución mencionada el representante de la compañía GRUPO CHILLAX S.A., interpuso para el 23 de marzo de 2018, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

SÉPTIMO. Mediante resolución dictada a las 11:17:37 horas del 9 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria...*; y *admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”.

OCTAVO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:



- 1) Nombre comercial registro 263461, para proteger y distinguir:
“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y reproducción de música; y entretenimiento musical dentro del establecimiento comercial. Ubicado en Heredia, San Rafael, La Suiza, Residencial Cozumel, Casa 13-E”, propiedad de la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA. (v.f 22)

- 2) Marca de servicios “CHILLAX” registro 245594, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, eventos musicales.”*, inscrita el 7 de agosto de 2015 y vigencia al 7 de agosto de 2025, propiedad de la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA. (v.f 23)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición planteada por la empresa GRUPO CHILLAX



SOCIEDAD ANONIMA, contra el registro de la marca de servicios en clase 43 internacional, presentada por Rebeca Esquivel Garita en representación de Jorge Mauricio Rojas Rodríguez, la cual se acoge. Lo anterior, en virtud de determinar que entre los

signos cotejados no existe riesgo de error o confusión para el consumidor con relación a las marcas y los servicios que se pretenden proteger y comercializar ya que estos difieren de los protegidos por los registros inscritos, por lo que, conforme al principio de especialidad ambos pueden coexistir registralmente.

Por su parte, el representante de la empresa GRUPO CHILLAX S. A., dentro de su escrito de agravios manifestó que difiere del criterio y análisis realizado por el Registro, por cuanto, lo signos si tienen similitud, el nombre es el mismo a pesar de que los símbolos utilizados son diferentes. Que el peligro de asociación ya se dió, pues sus fans hacen comentarios y ya los relacionan. Que nunca había existido nada con ese nombre y el grupo musical decide llamarse con ese nombre para generar una identidad. Agrega, que resulta contradictorio y sin fundamentación indicar que un bar/restaurante no permita música. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada y se archive el presente expediente.

Asimismo, la Licda. Rebeca Esquivel Garita quien figura como representante del señor Jorge Mauricio Rojas Rodríguez, se apersona por medio de la audiencia conferida por este Tribunal de alzada, a las 09:15 horas del 12 de junio de 2018, manifestando en su escrito que la marca” CHILLAX SPORTS BAR & LOUNGE (Diseño)”, es novedosa ya que no existe otro signo igual a ese. La distintividad es evidente, por lo que el consumidor no podría relacionar los productos de una u otra empresa, ya que estos son diferentes. Agrega, además que la parte figurativa no tiene características similares, ni siquiera comparte colores o elementos que las conforman. Por lo anterior, solicita se rechace la oposición al registro propuesto por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LOS AGRAVIOS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4

de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, tenemos entonces que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la

individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal discrepa del criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición incoada por la empresa CHILLAX S.A., toda

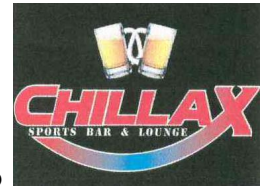



vez que la marca de servicios solicitada en clase 43 internacional, y los registros que se encuentran inscritos; nombre comercial



registro 263461, y la marca de servicios “CHILLAX” registro 245594 en clase 41 internacional, ambos propiedad de la empresa CHILLAX S.A., presentan una similitud en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese que, si bien el diseño empleado en el denominativo propuesto



difiere del comprendido en el registro inscrito  , ello no le proporciona la distintividad suficiente al signo pedido, ya que ambas actividades mercantiles podrían efectivamente ser complementarias, por ende, ser relacionadas por el consumidor.

En este sentido, debemos recordar que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, tal y como se desprende del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto el signo propuesto, sea, la marca de servicios:



en **clase 43** internacional, pretende proteger y distinguir: “*Servicios de restauración (alimentación); y bar*”, presentada por la representante del señor Jorge Mauricio Rojas Rodríguez, y los registros inscritos; marca de servicios “CHILLAX” registro 245594, en **clase 41** internacional, para: “*Servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, eventos musicales.*”, y el **nombre**



comercial registro 263461, que protege y distingue: “*Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y reproducción de música; y entretenimiento musical dentro del establecimiento comercial. Ubicado en Heredia, San Rafael, La Suiza, Residencial Cozumel, Casa 13-E*”, ambos registros propiedad de la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA, en este sentido podemos observar que si bien los denominativos

protegen y comercializan, actividades de distinta naturaleza, estas tienen un ligamen directo, por consiguiente se podrían relacionar, ya que es propio de los establecimientos de venta de comida y licores utilizar grupos musicales para promocionarse en el mercado, situación la cual podría efectivamente generar en el consumidor asociación empresarial. En atención a ello, no podría considerar este Tribunal, la viabilidad de proporcionarle protección registral al signo marcario solicitado, procediendo denegar lo pretendido, dada la inadmisibilidad contemplada.

Por otra parte, resulta importante acotar que la prueba traída a los autos por la compañía opositora no proporciona fundamentación fáctica que pueda variar el criterio dado por este Órgano de alzada, en virtud que dentro del marco de calificación registral, lo que se analiza es que los signos marcarios no incurran en las inadmisibilidades contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, por razones intrínsecas o extrínsecas contenidas dentro de la propuesta, por tanto, es indispensable la aptitud para ser objeto de protección registral. Razón por la cual no resultan de recibo los alegatos y pruebas aportados en dicho sentido.

En cuanto a las manifestaciones expuestas por la Licda. Rebeca Esquivel Garita, en su condición de representante del señor Jorge Mauricio Esquivel Rodríguez, cabe señalar que ha quedado acreditado por este Tribunal, que el signo propuesto puede inducir a error o confusión al consumidor en relación del servicio que se pretende proteger y comercializar y los que protege la compañía titular de los registros inscritos GRUPO CHILLAX S.A.

En consecuencia, se reitera que no es viable otorgarle protección registral al signo marcario



pedido en clase 43 internacional, ya que del análisis efectuado por este Tribunal de alzada, se concluye que transgrede lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b) de la

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, procediendo su denegatoria.

En atención a las consideraciones expuestas, este Tribunal, determina que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa GRUPO CHILLAX S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:05:37 horas del 7 de marzo de 2018, la que en este acto se revoca, declarando con lugar la oposición planteada por la empresa GRUPO CHILLAX S.A., y denegando la solicitud de



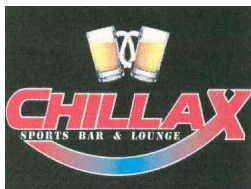
inscripción de la marca en clase 43 internacional, presentada por la representante del señor Jorge Mauricio Rojas Rodríguez.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa GRUPO CHILLAX S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:05:37 horas del 7 de marzo de 2018, la que en este acto se revoca, declarando con lugar la oposición planteada por

la empresa GRUPO CHILLAX S.A., y denegando la solicitud de inscripción de la marca



en clase 43 internacional, presentada por la representante del señor Jorge Mauricio Rojas Rodríguez.

. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM